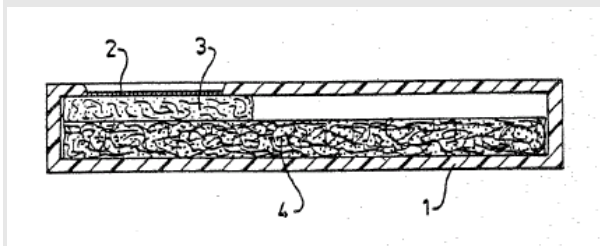


Rb Den Haag, 15 juli 1998, Epitope v Tenta**OCTROOIRECHT****Aanspraak bestaat ongeacht verval van octrooiaanvraag**

- Dat de octrooiaanvraag zelf niet meer bestaat laat in beginsel de aanspraak van de rechthebbende op octrooi (het recht op de uitvinding) in Nederland onverlet.

Verval van aanvraag laat recht van voorrang onverlet

- Blijkens artikel 7 lid 2 ROW 1910 laten de verdere lotgevallen van een (rechtsgeldig ingediende) octrooiaanvraag het daaraan verbonden recht op voorrang ongemoeid. Het verval van de Nederlandse aanvraag leidt dus niet tot het verval van het recht op voorrang.

Voorrangrecht is afhankelijk van latere aanvraag

- De rechtbank wijst verder op het volgende. Het recht op voorrang krijgt eerst betekenis indien binnen het jaar na de eerste aanvraag (in dit geval de Nederlandse octrooiaanvraag 90.00735) wederom een aanvraag voor dezelfde uitvinding wordt gedaan. Het is derhalve, althans naar Nederlands recht, een van die latere aanvraag afhankelijk recht, dat, anders dan Epitope kennelijk meent, zonder die latere aanvraag niet kan bestaan en dat het lot van die latere aanvraag deelt. Dat betekent dat - zoals ook blijkt uit artikel 61 EO - de vraag of Tenta al dan niet ten onrechte gebruik heeft gemaakt van het voorrangrecht niet kan worden beoordeeld voordat in rechte is vastgesteld of Epitope dan wel Tenta rechthebbende is op de Europese octrooiaanvraag 0474.858 (de latere aanvraag in kwestie) en nadien geen beantwoording meer behoeft. Aangezien over deze vraag (nog) geen uitspraak is gedaan - deze rechtbank is daartoe niet bevoegd - kan, uitgaande van Nederlands recht, ook om deze redenen niet voor recht worden verklaard dat het recht op voorrang aan Epitope toekomt.

Vindplaatsen: BIE 1999, nr. 12, p. 40

Rb Den Haag, 15 juli 1998

(E. J. Numann, M.Y. Bonheur en J. L. Driessen)

[...]

Epitope Inc. te Beaverton, Oregon, Verenigde Staten van Amerika, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. S.U. Ottevangers, tegen

Tenta Properties N.V. te Willemstad, Curaçao, Nederlandse Antillen, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. L.M. Krans-Bruins, advocaat mr. A.C.L. Varossieau te Amsterdam.

[...]

Rechtsoverwegingen**In conventie en in reconventie**

1 De rechtbank neemt over en volhardt bij hetgeen zij in het [tussenvonnissen van 1 oktober 1997](#) heeft overwogen en beslist.

2 In dat [tussenvonnissen](#) heeft de rechtbank beslist dat zij niet bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen van Epitope voorzover zij betrekking hebben op de Europese octrooiaanvraag 0474.858 en dat zij om die reden aan de vorderingen van Tenta in reconventie niet toekomt. De rechtbank heeft in genoemd vonnis tevens beslist dat de vorderingen van Epitope geen betrekking hebben op de OAPT-aanvraag en de nationale aanvragen in andere - 'niet EO' - landen, zodat deze aanvragen verder buiten beschouwing blijven.

3 **Aan de orde zijn derhalve nog slechts de vorderingen van Epitope voorzover zij betrekking hebben op de Nederlandse octrooiaanvraag 90.00735.** Bij voormeld tussenvonnissen is Epitope in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de vraag of deze octrooiaanvraag is ingetrokken of vervallen. In haar akte uitlating na tussenvonnissen heeft Epitope aangegeven dat navraag bij het Bureau voor de Industriële Eigendom heeft uitgewezen dat deze aanvraag is vervallen omdat de instandhoudingstaxen niet is betaald. Hieraan mag volgens Epitope evenwel niet de conclusie worden verbonden dat zij geen belang meer heeft bij haar vorderingen. De rechtbank begrijpt de daaraan ten grondslag liggende stellingen aldus dat de door haar gevorderde verklaring voor recht ook ziet op de in de Nederlandse octrooiaanvraag 90.00735 beschreven rechten op de uitvinding en het aan die aanvraag verbonden recht op voorrang, dat dit recht op voorrang niet door het verval van deze aanvraag wordt getroffen en dat Tenta dit recht zonder toestemming van de rechthebbende heeft gebruikt.

4 Tenta heeft zich op het standpunt gesteld, dat nu de Nederlandse octrooiaanvraag 90.00735 niet meer bestaat, het belang van Epitope aan haar vordering is ontvallen.

5 Aangezien Tenta zich niet heeft verzet tegen het feit dat Epitope haar vorderingen op onderdelen opnieuw heeft geformuleerd, zal - gelet op het bepaalde in artikel 134 Rv - van die gewijzigde vorderingen worden uitgegaan.

6 De rechtbank stelt voorop dat zij tot kennisneming van de hier te beoordelen vorderingen bevoegd is aangezien Tenta zich niet voor alle werven op de onbevoegdheid van de rechtbank heeft beroepen en de bevoegdheid ten aanzien van deze vordering en niet ambtshalve wordt getoetst.

7 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier gaat om een Nederlands octrooiaanvraag, die is ingediend vóór 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 102 van de Rijksoctrooiwet 1995 de Rijksoctrooiwet 1910 (ROW 1910) van toepassing is.

8 Het verval van de Nederlandse octrooiaanvraag heeft tot gevolg dat Epitope geen belang meer heeft bij haar vorderingen met betrekking tot die aanvraag zelf. Dat geldt ook voor de vorderingen met betrekking tot het Nederlands octrooi, dat immers niet is verleend.

9 Dat de octrooiaanvraag zelf niet meer bestaat laat in beginsel de aanspraak van de rechthebbende op octrooi (het recht op de uitvinding) in Nederland onverlet. Echter, bij een verklaring voor recht dat aan haar de aanspraak op een Nederlands octrooi voor de uitvinding toekomt mist Epitope voldoende belang nu door de terinzagelegging (circa 18 maanden na de voorrangsdatum) van de overeenkomende Europese octrooiaanvraag de uitvinding - en impliciet dus ook de inhoud van de Nederlandse octrooiaanvraag - reeds openbaar bekend is geworden en derhalve nieuwheidschadelijk is voor een octrooi op een eventueel in Nederland in te dienen nieuwe aanvraag, waardoor een (onaantastbaar) Nederlands octrooi niet kan worden verkregen. De rechtbank wijst er nog op dat bij een nieuwe aanvraag geen gebruik kan worden gemaakt van de aan de vervallen aanvraag verbonden prioriteit aangezien die nieuwe aanvraag daarvoor binnen een jaar na die eerste aanvraag had moeten worden ingediend.

10 In al deze vorderingen zal Epitope dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard.

11 Thans dient te worden onderzocht of voor toewijzing vatbaar is de vordering tot afgifte van een verklaring voor recht dat aan Epitope toekomt het voorrangsrecht dat is verbonden aan de - vervallen - Nederlandse octrooiaanvraag.

12 Blijkens artikel 7 lid 2 ROW 1910 laten de verdere lotgevallen van een (rechtsgeldig ingediende) octrooiaanvraag het daaraan verbonden recht op voorrang ongemoeid. Het verval van de Nederlandse aanvraag leidt dus niet tot het verval van het recht op voorrang.

13 Dat wil echter nog niet zeggen dat Epitope voldoende belang heeft bij de gevorderde verklaring voor recht. Onder 9 is immers overwogen dat het voorrangsrecht niet meer met vrucht kan worden ingeroepen voor een nieuwe Nederlands octrooiaanvraag. De belangen van Epitope bij het recht op voorrang in verband met een eventueel te verkrijgen Europees octrooi zijn naar het oordeel van de rechtbank voldoende gewaarborgd door artikel 61 EO, dat een regeling bevat die er op neerkomt dat, indien de Europese octrooiaanvraag, die thans op naam van Tenta staat, bij in kracht van gewijsde gegane beslissing aan Epitope wordt toegewezen, Epitope - desgewenst-gebruik kan maken van het uit de Nederlandse octrooiaanvraag voortvloeiende recht op voorrang.

14 De rechtbank wijst verder op het volgende. Het recht op voorrang krijgt eerst betekenis indien binnen het jaar na de eerste aanvraag (in dit geval de Nederlandse octrooiaanvraag 90.00735) wederom een aanvraag voor dezelfde uitvinding wordt gedaan. Het is derhalve, althans naar Nederlands recht, een van die latere aanvraag afhankelijk recht, dat, anders dan Epitope kennelijk meent, zonder die latere aanvraag niet kan bestaan en dat het lot van die latere aanvraag deelt. Dat betekent dat - zoals ook blijkt uit artikel 61

EOV - de vraag of Tenta al dan niet ten onrechte gebruik heeft gemaakt van het voorrangsrecht niet kan worden beoordeeld voordat in recht is vastgesteld of Epitope dan wel Tenta rechthebbende is op de Europese octrooiaanvraag 0474.858 (de latere aanvraag in kwestie) en nadien geen beantwoording meer behoeft. Aangezien over deze vraag (nog) geen uitspraak is gedaan - deze rechtbank is daartoe niet bevoegd - kan, uitgaande van Nederlands recht, ook om deze redenen niet voor recht worden verklaard dat het recht op voorrang aan Epitope toekomt.

15 Denkbaar is evenwel dat in de landen, aangewezen bij de OAPI-aanvraag, en in de 'niet-EOV'-landen, waarvoor een nationaal octrooi is aangevraagd, een met artikel 61 EOV vergelijkbare bepaling ontbreekt en dat naar het recht van die landen het voorrangsrecht niet als een van de latere aanvraag afhankelijk recht wordt beschouwd. Nu Epitope, zoals in het [tussenvonnis van 1 oktober 1997](#) is overwogen, nergens in haar processtukken is ingegaan op deze aanvragen en zij deze aanvragen ook niet in haar akte uitlating na tussenvonnis heeft genoemd, heeft Epitope niet duidelijk gemaakt welk belang zij in verband met de in deze landen mogelijk te verkrijgen octrooien heeft hij een verklaring voor recht dat haar het voorrangsrecht toekomt. Ten overvloede wordt opgemerkt dat, in het geval Epitope zodanig belang alsnog zou verkrijgen, niets haar belet om zich andermaal tot de rechtbank te wenden.

16 Uit het onder 13, 14 en 15 overwogene volgt dat Epitope ook in haar onder 11 omschreven vordering niet kan worden ontvangen.

17 De rechtbank zal zich in conventie onbevoegd verklaren om kennis te nemen van de vorderingen met betrekking tot de Europese octrooiaanvraag en de rechten op de daarin beschreven uitvinding. In haar vorderingen met betrekking tot de Nederlandse octrooiaanvraag en de daarin beschreven uitvinding zal Epitope niet-ontvankelijk worden verklaard. Als de in het ongelijk gestel de partij zal Epitope worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie.

[18] De vorderingen in reconventie hoeven niet te worden beoordeeld. Voor een veroordeling in de kosten is dan geen plaats.

Beslissing

De rechtbank:

in conventie

- verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vorderingen met betrekking tot Europese octrooiaanvraag 0.474.858 en de rechten op de daarin beschreven uitvinding;

- verklaart Epitope niet-ontvankelijk in haar vorderingen met betrekking tot de Nederlandse octrooiaanvraag nr. 90.00735 en de rechten op de daarin beschreven uitvinding;

- wijst af het meer of anders gevorderde; veroordeelt Epitope in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Tenta begroot op f3790,-;

in reconventie

- verstaat dat de vorderingen niet hoeven te worden beoordeeld.

